

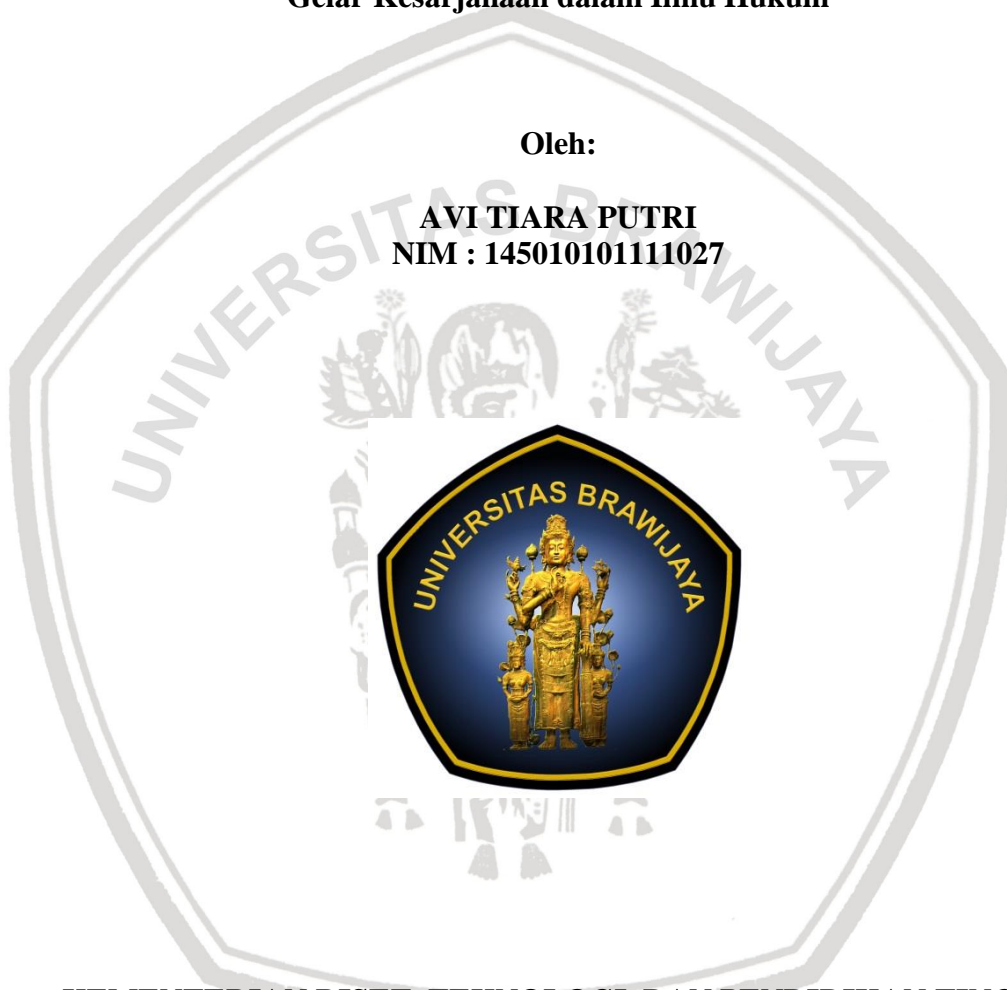
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG
PRODUK ROKOK SEIRING DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN
*PLAIN PACKAGING ON CIGARETTES AND OTHER TOBACCO
PRODUCTS* DI AUSTRALIA
(Studi Kaus Gugatan Indonesia Kepada Australia Di WTO No. WT/DS467)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

**AVI TIARA PUTRI
NIM : 145010101111027**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK MEREK DAGANG PRODUK ROKOK SEIRING DENGAN BERLAKUNYA PERATURAN *PLAIN PACKAGING ON CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS* DI AUSTRALIA

(Studi Kasus Gugatan Indonesia Kepada Australia Di WTO No. WT/DS467)

AVI TIARA PUTRI

NIM : 145010101111027

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 7 Juni 2018 dan disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama



Afifah Kusumadara, SH., LL.M.SJD.
SH.,MH. NIP. 196611121989032001

Pembimbing Pendamping

Moch. Zairul Alam,
NIP. 197409092006011002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.
LL.M
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, SH.,
NIP. 19720622 2005011002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, 12 Juni 2018
Yang menyatakan,

Avi Tiara Putri
NIM. 145010101111027



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, atas kasih sayang dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini diselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Terlaksananya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada:

1. Yulie Efriyanti selaku Ibu Penulis, Alm. Hery Subagio selaku Ayah Penulis, dan Gina Hanifah selaku Adik Penulis, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta selalu memberikan dukungan dengan sabar dan ikhlas yang tidak dapat dibalas oleh Penulis,
2. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
3. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Bapak Zairul Alam, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, doa, bimbingan, kebaikan dan segala hal baik yang telah diberikan, semoga ilmu yang penulis terima menjadi ilmu yang bermanfaat,
5. Ibu Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD, selaku Dosen Pembimbing, Penulis mengucapkan terima kasih,
6. Ante, Om Alin, Harald, Arnin, Papi, Mami, Ammar, Gegan selaku Keluarga Besar Penulis terima kasih atas segala kesabaran, dukungan, bantuan, arahan, doa, motivasi dan kasih sayang yang diberikan untuk Penulis,
7. Oktary Devira Permata Syam dan Fidya Titisari, selaku sahabat terbaik Penulis, penghuni kehidupan sejak hari pertama Penulis berada di Fakultas Hukum sampai pada detik terakhir terselesaikannya skripsi ini, *we made it!*
8. Vicky Rhizaldy, Rizqvio Irham Khairy, Fauzi Hestia Prayitno, Ebenkyo Daniel, Gustaf Joshua, Sien Dimas selaku sahabat-sahabat Penulis yang menjadi penyelamat Penulis selama hidup di Malang, *you guys means that much!*
9. Teman-teman bimbingan Ayah yang sampai akhir bersama Penulis Natasha Alwi dan Mia Yunisa, *Alhamdulillah* kita selesai!
10. Ni Nyoman Intan Pratiwi Rahmawati, selaku kakak terbaik yang pernah Penulis punya, terima kasih sering membagikan video-video binatang saat penulis sedang penat,
11. Rana Dewanty, Alyssa Putri, Putri Amanda, Miranda Damara, Rieke Meita, Kurniawati Hakim, selaku adik-adik kecil Penulis,

12. Jambu Alas 2014, teman berantem Penulis selama kehidupan berorganisasi, terima kasih atas waktu-waktu yang tidak akan Penulis dapatkan di tempat lain,
13. Keluarga besar Formah-PK, adik-adik 2015 dan 2016, terima kasih banyak atas segala pelajaran yang sangat amat berkesan,
14. BLC 2017, teman-teman baru Penulis yang banyak membantu dalam semester-semester akhir Penulis di Fakultas Hukum,
15. Keluarga Bapak Zairul Alam yang sangat baik hati kepada Penulis dan teman-teman bimbingan Ayah, Penulis ucapkan terima kasih banyak semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya,
16. Teman-teman Fakultas Hukum 2014 semoga diberikan kelancaran seluruhnya,
17. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya terima kasih telah menjadi tempat Penulis berkembang selama 4 tahun terakhir.

Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia. Kritik dan saran penulis harapkan guna menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 23 Mei 2018

Penulis

Avi Tiara Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
B. Penelitian Terlebih Dahulu	Error! Bookmark not defined.
C. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
F. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Merek.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Umum <i>Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products Act 2011</i> di Australia	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Umum The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Pendekatan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Jenis Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
F. Definisi Konseptual	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkait Plain packaging.....	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Gugatan Indonesia kepada Australia di WTO Nomor WT/DS467.	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
----------------------	------------------------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian.....	8
Tabel 2. Perbedaan Undang-undang Merek lama dan baru.....	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kemasan Rokok Sebelum dan Sesudah adanya peraturan <i>Plain Packaging Act 2011</i>	63
Gambar 2: Formulir Pendaftaran Merek Australia.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Pendaftaran Merek Australia.....	70
---	----



RINGKASAN

Avi Tiara Putri, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2018, **Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Produk Rokok sebagai Kekayaan Intelektual seiring dengan berlakunya peraturan *Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products* di Australia (Studi Kasus Gugatan Indonesia Kepada Australia Di WTO No. WT/DS467)**, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD dan Moch. Zairul Alam, S.H., M.H.

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Produk Rokok seiring dengan berlakunya peraturan *Plain Packaging Act 2011* di Australia. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh kemasan produk tembakau olahan khususnya rokok harus dipasarkan dengan kemasan polos tidak tertera merek dari rokok tersebut. Hal tersebut dianggap akan menimbulkan banyak masalah khususnya dalam perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang, maka dari itu Indonesia sebagai negara pengekspor rokok menggugat Australia di WTO dengan pasal-pasal yang terdapat dalam TRIPs.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak merek seiring dengan mulai berlakunya peraturan *Plain Packaging Act 2011* tersebut berdasarkan pasal 16(1) dan 16(3) TRIPs.

Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis-normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan dan penelusuran internet. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal yang kemudian menjawab permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan peraturan *Plain Packaging Act 2011* tersebut melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam TRIPs khususnya pada pasal 16(1) dan 16(3) dalam hal perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang tersebut. Terjadi juga inkonsistensi peraturan *Plain Packaging Act 2011* dengan peraturan pendaftaran merek di Australia itu sendiri terkait dengan merek dagang yang seharusnya tercantum pada kemasan setiap produk yang akan dipasarkan kepada konsumen.

SUMMARY

Avi Tiara Putri, Civil Business Law, Faculty Of Law Brawijaya University, June 2018, ***Juridical Review of Legal Protection For Cigarettes Product Trademark's Holder Along Enactment Of Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products in Australia (Case Study On Indonesia Lawsuit To Australia in WTO No. WT/DS467)***, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD dan Moch. Zairul Alam, S.H., M.H.

In this research the authors raised the issue of legal protection for the Cigarettes Product Trademark holder's along with the enactment of the Plain Packaging Act 2011 in Australia. The regulation requires that the entire packaging of processed tobacco products particularly smoking should be marketed with plain packaging and cigarettes brands not listed. It is considered likely to pose a lot of problems especially in legal protection for the holder of trademark rights, as the action, Indonesia as exporting of cigarettes to Australia in sue Australia in WTO with clauses contained in TRIPs.

Based on the above mentioned background, then the legal issues raised in this research is how legal protection for the rights of the holder of trademark along with the enactment of the regulation start Plain Packaging Act based on the 2011 Article 16 (1) and 16 (3) TRIPs.

To address the above problems, the research conducted is the juridical normative-legal research, using the approach of legislation, and the approach to the case. Legal materials related to the problems examined obtained through searches of the internet and search libraries. Legal materials have been obtained were analyzed using the methods of grammatical interpretation which then answer this penilitian problem.

Based on the discussion, then it can be inferred the rules the 2011 Plain Packaging Act violates articles contained in TRIPs especially in article 16 (1) and 16 (3) about legal protection for the trademark holder. Regulatory inconsistency also occurred Plain Packaging Act 2011 with regulations registration brand in Australia itself related to the trademarks should be listed on the packaging of each product will be marketed to consumers



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tembakau memiliki posisi yang sangat penting dalam perekonomian dan perdagangan internasional. Produk tembakau termasuk rokok serta segala produk turunannya memegang peranan yang sangat besar dalam memberikan lapangan pekerjaan dan menjadi ladang pendapatan bagi penduduk dunia. Di Indonesia, rokok seakan menjadi kebutuhan primer. Besarnya jumlah perokok serta pendapatan yang disumbangkan ke negara, membuat industri rokok memiliki peranan cukup penting terhadap pertumbuhan khususnya pada bidang ekonomi.

Indonesia dan rokok merupakan permasalahan yang berkepanjangan dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah sangat ingin mengurangi konsumsi rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Namun disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan-perusahaan rokok di Indonesia termasuk menjadi salah satu sektor memberikan dampak positif disisi perekonomian. Setiap harinya, kita pasti melihat banyak sekali orang yang merokok disekitar kita, baik orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Hal ini membuat rokok sudah merupakan bagian dari kebutuhan sehari-hari, hingga muncul istilah "tidak ada hari tanpa merokok"

Industri rokok juga merupakan termasuk industri yang berkontribusi banyak dalam menyerap tenaga kerja, serta memberikan pendapatan pajak terbesar bagi pemerintah. Industri rokok banyak menyedot tenaga kerja mulai dari petani tembakau, pekerja pabrik rokok, pedagang rokok, hingga pedagang asongan. Hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa tembakau dan segala jenis produk turunannya merupakan komoditi yang sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus, terkhusus bagi Indonesia yang merupakan salah satu negara pengekspor tembakau terbesar di dunia. Pada tahun 2016 ekspor rokok Indonesia berhasil mengalami peningkatan sebesar 0.87% dari tahun 2015 yaitu mencapai \$959.505,6¹ dimana angka tersebut semakin menunjukkan hasil tembakau Indonesia semakin diminati oleh penduduk dunia.

Dilihat dari perspektif kesehatan, bisnis yang berkaitan dengan tembakau seperti halnya rokok dibatasi ruang geraknya dengan berbagai cara di seluruh dunia. Sebagai contoh, di Indonesia sendiri terdapat perbedaan pada aturan pembuatan, pengemasan dan iklan produk-produk tembakau, yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003². Secara luas diakui bahwa tembakau merupakan sebuah bencana kesehatan masyarakat yang utama pada abad ke-20 ini.

Tidak dapat dipungkiri pada masa kini industri-industri yang ada semakin gencar mempromosikan produknya tidak terkecuali bagi Industri rokok. Industri rokok sendiri merupakan salah satu industri yang termasuk

¹ Statistik industri, perkembangan ekspor Indonesia berdasarkan sektor, diakses melalui: <http://kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 00:25 WIB

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

memiliki banyak merek yang saling bersaing. Promosi yang dilakukan oleh industri inipun sangat beragam dan sangat variatif. Salah satu hal yang paling terlihat nyata adalah promosi melalui kemasan dari produk rokok tersebut. Semakin hari industri rokok semakin bersaing dalam mengeluarkan desain kemasan yang menunjukkan ciri khas produk rokok yang diproduksinya. Desain kemasan yang diberikan sangat mengikuti perkembangan zaman yang ada sehingga sangat menarik minat dari konsumen untuk membeli produk tersebut.

Desain kemasan juga menjadi salahsatu daya tarik yang diciptakan oleh industri rokok untuk membedakan produk merek yang satu dengan produk dari merek lain. Dari sisi perancang desain, menganggap kemasan merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi secara penuh kepada konsumen³. Seperti yang diketahui industry tembakau khususnya produk rokok semakin hari semakin terlihat focus dalam mendesain kemasan rokok tersebut. Desain kemasan rokok juga digunakan sebagai investasi pada kemasan produk itu sendiri⁴, sebagaimana fungsi dari desain tersebut digunakan sebagai salah satu pembeda antara satu produk dengan produk yang lain atau biasa disebut produk diferensiasi, namun tidak hanya sampai disitu, dalam teori pemasaran menekankan bahwa kemasan suatu produk merupakan media utama untuk berkomunikasi bagi industry produsen terkait produknya dan menjadi alat untuk mempromosikan

³ Nigel Mawditt, *Putting Pack Opportunities into the Frame*, 2006, 36 World Tobacco hlm. 212

⁴ John Slade, 1997, *The Pack as Advertisement*, 6 TOBACCO CONTROL, hlm. 169

perusahaannya⁵. Kemasan juga digunakan untuk mempromosikan merek tertentu kepada mereka yang merokok dan yang akan memulai merokok.

Pada bulan April 2010, Pemerintah Australia memberitahukan bahwa akan memperkenalkan undang-undang yang mengatur mengenai pengemasan produk tembakau yang akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2012 dengan implementasi penuh sejak 1 Desember 2012⁶. Pada 11 November 2011 silam, Pemerintah Australia akhirnya mengesahkan *The Tobacco Plain Packaging Act 2011* (selanjutnya disebut *Tobacco Plain Packaging*) yang mana hal tersebut adalah pengaturan pertama terkait pengemasan produk tembakau pertama di dunia.

Perdebatan tentang kemasan polos pada produk tembakau bukanlah merupakan suatu hal yang baru. Asal muasal ide tersebut dapat ditelusuri berawal pada September 1989 ketika laporan Dewan Zat Beracun Selandia Baru memberikan rekomendasi bahwa semua produk tembakau sebaiknya dijual dalam kemasan polos, yaitu dalam kemasan putih polos pencetakan huruf hitam dan tidak ada warna lain yang diijinkan baik dalam huruf yang dicetak maupun kemasan itu sendiri dan tidak diijinkan adanya logo dalam bentuk apapun⁷.

Tujuan dari *Tobacco Plain Packaging* sendiri dinyatakan sebagai suatu langkah dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat, antara lain dengan cara mengurangi jumlah individu yang akan memulai merokok dan

⁵ Becky Freeman et al., 2008, *The Case for Plain Packaging of Tobacco Products*, 103 ADDICTION 580, 581

⁶ *Plain Packaging of Tobacco Products*, Australian Government Department of Health, diakses melalui <http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-plain>, diakses pada tanggal 15 Oktober pukul 22.31 WIB

⁷ Patrick Basham & Dr. John C. Luik, 2011, *Erasing Intellectual Property "Plain Packaging" For Consumer Products And The Implications For Trademark Rights*, Washington Legal Foundation

mengonsumsi produk tembakau⁸. Namun seiring dengan munculnya dan ditetapkannya peraturan tersebut muncul berbagai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Salah satunya peraturan ini mendapat respon dari industri tembakau yang merasa dengan kemunculan aturan ini akan membawa dampak negative bagi kelangsungan usahanya.

Dalam menanggapi pelaksanaan kebijakan peraturan tersebut, salah satu keberatan yang diajukan indstri tembakau yaitu menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan pengemasan polos akan bertentangan dengan kewajiban Australia dibawah *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO), khususnya dalam pasal-pasal yang terdapat dalam *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut TRIPS Agreement) dan *The Agreement on Technical Barriers to Trade* (selanjutnya disebut TBT)⁹.

Perjanjian TRIPs menjadi bagian dari perjanjian WTO yang merupakan perjanjian dengan Negara peserta paling banyak, yaitu sebanyak 164 negara sampai dengan Juli 2016¹⁰ termasuk di dalamnya Indonesia dan Australia. Oleh karena TRIPs merupakan suatu bentuk perjanjian internasional, maka Indonesia, Australia serta seluruh negara yang menjadi peserta perjanjian TRIPs ini harus mentaati perjanjian TRIPs tersebut sebagai suatu bentuk komitmen dalam menjalankan hubungan-hubungan internasional yang berdasar kepada hukum-hukum internasional yang berlaku serta agar perdagangan internasional yang semakin

⁸*Tobacco Plain Packaging Act 2011*, Section 3(1)

⁹Andrew Mitchell & Sebastian Wurzberger, 2011, *Boxed in? Australia's Plain Tobacco Packaging Initiative and International Investment Law*, The University of Melbourne, Melbourne, hlm.2

¹⁰https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm diakses 22 Oktober 2017 pukul 23:49 WIB

berkembang ini selalu berjalan pada jalur persaingan perdagangan yang sehat. Kebijakan kemasan polos pada rokok ini memicu protes negara-negara pengeksport rokok serta produk-produk tembakau lain terbesar di dunia termasuk Indonesia.

Pada tanggal 20 September 2013¹¹ Indonesia bersama beberapa negara pengeksport rokok dan produk tembakau lain terbesar di dunia diantaranya Brazil, Canada, Cuba, Dominican republic, Honduras, dan ukraina resmi menggugat Australia ke badan arbitrase WTO karena menganggap aturan *Tobacco Plain packaging* tersebut merupakan bentuk persaingan perdagangan yang tidak sehat karena telah menghilangkan hak pengusaha dalam menggunakan serta menikmati merek dagangnya seperti yang telah dijamin di dalam perjanjian TRIPs. Indonesia dalam nomer gugatan WT/DS467 menggugat Australia dengan menyatakan Australia telah melanggar pasal-pasal yang ada dalam TRIPs yaitu pasal 2(1), 3(1), 15(4), 16(1), 16(3), 20, 22(2) huruf b, 24 (3) TRIPs.

Seperti yang tertuang pada pasal 16 (1) TRIPs:

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use”

¹¹https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm diakses 22 Oktober 2017 pukul 23:55 WIB

Serta pada pasal 16(3) TRIPs,

“Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use”

Pada dasarnya TRIPs menjamin hak-hak pemegang merek yang telah terdaftar agar dapat menikmati merek yang telah ia bangun citranya kepada konsumen yang mencirikan kekhasan produk serta menjadi pembeda barang atau jasanya dengan barang atau jasa dari perusahaan lain. Di samping itu TRIPs juga mengatur agar penggunaan merek dalam kegiatan perdagangan tidak seharusnya dibebankan oleh persyaratanpersyaratan khusus, seperti penggunaan dengan merek lain, penggunaan dalam suatu bentuk khusus atau penggunaan dalam sebuah cara yang merugikan kapabilitas / kemampuannya untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan yang lainnya.

Seperti yang dijelaskan pada pada pasal 16(1) TRIPs, dalam hal kaitannya dengan kebijakan Australia yang mengharuskan agar kemasan rokok dan produk tembakau lainnya dikemas dalam bentuk yang seragam, polos serta tanpa mencantumkan warna, gambar, logo dan slogan produk, penting rasanya untuk kita kaji bersama tentang bagaimana pasal 16 (1) dan pasal 16(3) TRIPs yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak merek memandang kebijakan Australia yang mewajibkan adanya *Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products*

(kemasan polos pada rokok dan produk-produk tembakau yang lainnya) tersebut. Terlebih lagi mengingat posisi Indonesia yang merupakan Negara produsen dan pengeksport tembakau manufaktur terbesar kedua di dunia setelah Uni Eropa, tentu kebijakan ini secara logis akan menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan bagi produsen sebagai pemegang hak merek dagang yang sudah jelas dilindungi kepentingannya terkait merek yang dimilikinya.

Dengan dilatarbelakangi oleh hal-hal yang telah penulis jelaskan di atas, maka dari itu penulis memilih untuk mengangkat skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Produk Rokok sebagai Kekayaan Intelektual seiring dengan berlakunya peraturan *Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products* di Australia berdasarkan pasal 16(1) dan 16(3) *TRIPS* dalam gugatan Indonesia kepada Australia di WTO nomer WT/DS467.

B. Penelitian Terlebih Dahulu

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Instansi Terkait	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Kebijakan <i>Plain Packaging</i> Ditinjau Dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan Internasional	Revica Adhani / Fakultas Hukum Universitas Sultan Hasanuddin, Makassar	1. Bagaimana penerapan <i>plain packaging</i> pada kemasan rokok ditinjau dari Hak Kekayaan Intelektual? 2. Bagaimana upaya hukum bagi Negara produsen rokok terhadap <i>Plain Packaging</i>	Penelitian ini meneliti tentang penerapan <i>plain packaging</i> berdasarkan hukum Hak dan meneliti upaya yang dapat dilakukan negara produsen rokok terhadap berlakunya aturan tersebut menurut

			ditinjau dari perdagangan internasional?	perdagangan internasional
2.	Pelanggaran Terhadap Ketentuan TRIPs WTO yang Dilakukan Australia Terkait dengan Rokok Produk Indonesia (Studi Kasus Tentang Kebijakan Kemasan Polos Produk Rokok Oleh Australia)	Lainatussara / Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejauh manakah pelanggaran dari kebijakan kemasan polos produk rokok yang diberlakukan Australia terhadap TRIPs terkait dengan merek dagang? 2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan Indonesia terhadap kebijakan kemasan polos produk rokok oleh Australia? 	Penelitian ini meneliti seberapa jauh peraturan <i>plain packaging</i> melanggar peraturan-peraturan yang terdapat dalam TRIPs dan meneliti upaya yang dapat dilakukan Indonesia terhadap peraturan tersebut
3.	Implikasi Pengaturan Kemasan Polos Produk Tembakau Melalui <i>The Tobacco Plain Packaging Act</i> 2011 Australia Terhadap Kewajiban Australia Dalam Perdagangan Internasional	Taufan Wahyu Febrianto / Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah relevansi <i>The Tobacco Plain Packaging Act</i> 2011 Australia terhadap kewajiban Australia dalam perdagangan internasional? 2. Apa justifikasi Australia terhadap berlakunya <i>The Tobacco Plain Packaging Act</i> 2011? 	Penelitian ini meneliti tentang relevansi peraturan <i>plain packaging</i> tersebut dengan kewajiban Australia dalam perdagangan internasional dan penelitian ini juga meneliti tentang dasar yang digunakan Australia dalam memberlakukan peraturan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Apa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang Hak Merek Dagang Produk Rokok sebagai Kekayaan Intelektual seiring dengan berlakunya peraturan *Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products* di Australia berdasarkan pasal 16(1) dan 16(3) *TRIPs* dalam gugatan Indonesia kepada Australia di WTO nomer WT/DS467?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang produk rokok yang merupakan kekayaan intelektual berdasarkan pasal 16(1) dan 16(3) dalam *TRIPs* seiring dengan berlakunya *Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products* di Australia yang menyebabkan Indonesia menggugat Australia di WTO.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan bagi perkembangan pengetahuan tentang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya khususnya pada bidang Hukum Perdata Bisnis.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan terhadap pemerintah untuk menentukan sikap yang harus diambil selanjutnya dalam menyelesaikan perkara ini.

b. Pemegang Hak Merek Dagang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam hal mengambil keputusan apabila terjadi masalah terkait perlindungan hukum bagi pemegang merek khususnya dalam masalah yang terjadi akibat munculnya peraturan *plain packaging* tersebut dan masalah yang akan terjadi dimasa yang akan datang.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan menjadi salahsatu sumber ilmu bagi mahasiswa fakultas hukum

d. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hukum.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis dimana antar bab saling terkait sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan dengan beberapa sub bab untuk menjelaskan sesuai dengan ruang lingkup permasalahan, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai pokok bahasan dari:

- A. Latar Belakang
- B. Tabel Orisinalitas
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian

E. Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan seputar pengertian lebih jauh mengenai:

A. Tinjauan umum tentang merek

1. Pengertian merek
2. Pengertian merek dagang

B. Tinjauan Umum *Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products Act 2011* di Australia

1. Sejarah Dibentuknya *Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products Act 2011*
 2. Pengertian *Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products*
 - a. Pengertian *Plain Packaging*
 - b. Pengertian *Cigarettes and Other Tobacco Products*
 3. Tujuan Dibentuknya *Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products Act 2011*
- #### C. Tinjauan Umum *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah langkah sistematis yang ditempuh guna mencapai tujuan dari topik pembahasan.

A. Metode penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normative

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)

C. Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer
2. Bahan Hukum Sekunder
3. Bahan Hukum Tersier

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

1. Studi Kepustakaan (*library research*)
2. Akses Internet

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam mengolah bahan hukum penullis menggunakan teknik penasiran gramatikal

BAB IV PEMBAHASAN

Bab IV berisikan hasil dan analisis terkait dengan rumusan masalah dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran penulis untuk pemerintah dan pemegang hak merek dagang dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

1. Sejarah dan Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hukum Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang melekat pada tata kehidupan modern. Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* dalam sistem hukum *common law*.¹ Mencari definisi yang tepat dan jelas untuk Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat komprehensif dan mencakup semua aspek, bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah.

Rachmadi Usman mengemukakan bahwa “Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis, dan ekonomis². WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional dibawah PBB mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai “*kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra, dan seni, symbol, nama,*

¹ Pipin Syarifin dan Jubaedah, **Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 1

² Rachmadi Usman, SH., **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 1

citra, dan desain yang digunakan dalam perdagangan”. Definisi yang disampaikan oleh WIPO tersebut merupakan contoh yang paling nyata bahwa Hak Kekayaan Intelektual memang tidak dapat dilepaskan dari cabang-cabang ilmu yang melingkupinya³. Sejarah Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat dilaksanakan dari tiga cabang Hak Kekayaan Intelektual yaitu, Merek, Paten, dan Hak Cipta. Merek seperti yang dikenal selama ini sebenarnya melewati proses perjalanan yang sangat panjang.

Usia merek sama lamanya dengan usia dari perdagangan itu sendiri. Di masa lampau, untuk membadakan produk baju atau gerabah dari seorang pedagang dengan produk sejenis dari pedagang yang lain. Digunakan kata atau symbol dengan maksud sebagai tanda pembeda. Di China, India, Persia, Mesir, Roma, Yunani dan tempat-tempat lainnya, tanda-tanda berupa nama dari pengrajin sudah digunakan sebagai merek sejak 4000 tahun yang lalu.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara Internasional dimulai dengan disetujuinya *Paris Convention* pada tahun 1883, yang kemudian mengalami beberapa perubahan terakhir di Stocholm tahun 1979. Adapun tujuan pembentukan *Paris Convention* ini adalah suatu keseragaman untuk melindungi hak-hak para penemu atas karya-karya cipta dibidang milik perindustrian.⁴ Di negara Eropa, merek telah dikembangkan oleh para pedagang untuk membadakan produk mereka dari produk pedagang lain selama ribuan tahun yang lalu. Para pedagang Eropa di abad pertengahan

³Tomi Suryo Utomo, SH., LL.M., Ph.D, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global (Sebuah Kajian Kontemporer)**, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 2

⁴Rachmadi Usman, SH., *Op.Cit*, hlm. 9

telah menerapkan peraturan mengenai merek terhadap produk mereka selama lebih dari 700 tahun yang lalu.

Pada tahun 1885, undang-undang merek mulai diberlakukan oleh pemerintah colonial di Indonesia dan disusul dengan diberlakukannya undang-undang paten pada tahun 1910. Dua tahun kemudian, di Indonesia diberlakukan undang-undang Hak Cipta. Selain itu untuk melengkapi peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, pemerintah colonial Belanda di Indonesia memutuskan untuk menjadi anggota Konvensi Paris pada tahun 1888 dan disusul dengan menjadi anggota konvensi Berne pada tahun 1914 dan selanjutnya meratifikasi TRIPs.

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia masih sangat baru dikalangan masyarakat dibandingkan dengan hak-hak kebendaan yang lainnya. Hak atas merek dagang, paten, dan desain juga belum lama diakui. Sebelum Indonesia merdeka peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dari masa peninggalan jajahan Kolonial Belanda terhitung sudah banyak. Di jaman penjajahan Jepang, peraturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut tetap diberlakukan.

Kebijakan pemberlakuan peraturan Hak Kekayaan Intelektual tetap dipertahankan sampai Indonesia mencapai kemerdekaan pada tahun 1945, kecuali undang-undang paten peninggalan penjajahan Jepang tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar RI 1945. Adapun alasan tidak diberlakukannya undang-undang tersebut adalah karena salah satu pasalnya bertentangan dengan kedaulatan RI. Di samping itu,

Indonesia masih memerlukan teknologi untuk membangun perekonomian yang masih dalam taraf perkembangan. Setelah Indonesia merdeka, peraturan yang dibuat pada jaman jajahan Kolonial Belanda sudah tidak berlaku dan pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek, yang disusul dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Untuk melengkapi keberadaan Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual, pemerintah telah membuat 4 Undang-undang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, yaitu Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.⁵

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR)*, istilah tersebut dari tiga kata kunci yaitu, Hak, Kekayaan, dan Intelektual. Kekayaan merupakan kebendaan yang bersifat tidak berwujud yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun Kekayaan Intelektual merupakan segala kekayaan atas hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh hukum yang berlaku

⁵ Tomi Suryo Utomo, SH., LL.M., Ph.D., *Op.Cit*, hlm. 3-7

1. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian:⁶

a. Hak cipta dan Hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait pada hak cipta adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produsen fonogram, atau lembaga penyiaran. Pengaturan hukum tentang Hak Cipta saat ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Hak Kekayaan Industri terdiri dari:⁷

1. Paten

Pengaturan paten terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

2. Merek

Pengaturan merek terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam Undang-

⁶Much Nurachmad, **Segala Tentang HaKI Indonesia**, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 22

⁷Much Nurachmad, **Segala Tentang HaKI Indonesia**, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, hlm. 21

undang tersebut menyatakan:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

Dalam Undang-undang tersebut juga menyatakan:

“Hak Atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

3. Desain Industri

Desain Industri diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri atau yang selanjutnya disebut UUDI. Dalam UUDI yang dimaksud dengan Desain Industri adalah merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industry, atau kerajinan tangan.

Hak Desain Industri adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut.

4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)

Pengaturan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST). Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu didalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronika. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah Hak Eksklusif yang diberikan Negara kepada pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

5. Perlindungan Varietas Tanaman

Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman terdapat dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman atau selanjutnya disebut PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan oleh Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia dan/atau pemegang hak khusus yang diberikan oleh negara kepada

pemulia dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu.

Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) berada dibawah Departemen Hukum dan HAM, sedangkan Perlindungan Varietas Tanaman berada dibawah Departemen Pertanian.

Hak atas Kekayaan Intelektual ini baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, maupun digunakan secara praktis. Hak-hak yang melekat pada *Intellectual Property Rights* umumnya dan *Industrial Property Rights* serta *Copy Rights* khususnya berasal dari hukum keperdataan negara-negara lain. Dalam dasawarsa terakhir ini memang Hak Kekayaan Intelektual makin sangat diperlukan, sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sangat berpengaruh terhadap perkembangan Hak Kekayaan Intelektual. Pengaruh tersebut tidak terbatas pada obyek yang menjadi Hak Kekayaan Intelektual tersebut, tetapi juga mempengaruhi asas dan doktrinnya⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Merek

Pada era perdagangan global, peranan merek merupakan salah satu hal yang sudah seharusnya diperhatikan demi menjaga persaingan yang

⁸Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, Edisi Revisi Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 8

sehat dalam perdagangan terutama dalam menjaga iklim perdagangan yang sehat dan perlindungan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta industri dalam negeri dan juga untuk menjamin perlindungan konsumen.

Pengertian Merek terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁹

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Merek adalah:

“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”

Menurut TRIPs Merek adalah:

“Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Where signs are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.”

Sedangkan menurut beberapa ahli mengemukakan pengertian dari merek itu sendiri, yaitu:¹⁰

- a. H.M.N Purwo Sutjipto

Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu

⁹<https://kbbi.web.id/merek>, diakses pada tanggal 21 April 2018

¹⁰OK Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 344.

dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

b. Prof. R. Soekardono

Merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri atau tengger) dengan manadipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asal nya barang dalam perbandingan dengan barang – barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang – orang atau badan – badan perusahaan lain.

c. Mr. Tirtaamidjaya (mensitir pendapat Prof. Vollmar)

Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang – barang sejenis lainnya.

Dengan demikian, merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain.

Suatu merek yang dapat didaftar harus memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam perdagangan barang/jasa, dan dapat berupa:

1. gambar, seperti lukisan burung garuda pada logo *Garuda Indonesia* atau gambar kelinci pada logo *Dua Kelinci*;
2. kata, seperti *Google*, *Toyota*, atau *Mandiri*;
3. nama, seperti *Tommy Hilfiger* atau *Salvatore Ferragamo*;

4. frasa, seperti *Sinar Jaya* atau *Air Mancur*;
5. kalimat, seperti *Building for a Better Future* atau *Terus Terang Philip Terang Terus*;
6. huruf, seperti huruf "F" pada logo *Facebook* atau huruf "K" pada logo *Circle-K*;
7. huruf-huruf, seperti IBM atau DKNY;
8. angka, seperti angka "7" pada logo *Seven Eleven* atau angka "3" pada logo provider GSM *Three*;
9. angka-angka, seperti merek rokok *555* atau merek wewangian *4711*;
10. susunan warna, seperti pada logo *Pepsi* atau *Pertamina*;
11. bentuk 3 (tiga) dimensi;
12. suara;
13. hologram;
14. kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Suatu Merek tidak dapat didaftar apabila:

1. pendaftarannya dilandasi dengan itikad buruk. Katakanlah seorang pengusaha ayam goreng mendaftarkan merek CIPUTAT FRIED CHICKEN di kelas dan jenis barang-barang hasil olahan daging ayam. Jika ada pengusaha lain yang mencoba mendaftarkan merek yang sama untuk kelas dan jenis jasa restoran dengan niatan untuk menghalangi pengusaha pertama, maka pendaftaran ke dua bisa dianggap dengan itikad tidak baik dan dengan demikian semestinya tidak dapat didaftar;

2. bertentangan dengan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Salah satu contohnya adalah merek *Buddha Bar* yang kemudian dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan agama;
3. tidak memiliki daya pembeda, misalnya tanda tanya "?" atau huruf balok tunggal "K" dalam perwujudan yang biasa/lazim. Namun tanda tanya "?" yang diberi ornamen seperti pada logo *Guess*, atau huruf tunggal "K" yang ditampilkan dalam tata artistik tertentu seperti pada logo *Circle-K*, bisa didaftar;
4. telah menjadi milik umum, seperti tanda tengkorak bajak laut atau palang seperti pada palang merah. Namun jika diberi ornamen tambahan seperti tengkorak pada logo *Skullcandy* atau palang pada logo *Swiss Army*, bisa didaftar;
5. menerangkan barang/jasanya itu sendiri. *Apple* tidak dapat didaftarkan sebagai merek untuk buah-buahan, tapi bisa didaftar untuk merek produk elektronik.

Selain itu pendaftaran suatu merek juga harus ditolak oleh DJHKI jika merek yang akan didaftar mempunyai persamaan baik keseluruhan maupun pada pokoknya dengan:

1. merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa yang sejenis. Ketika A sudah memiliki merek terdaftar GEULIS untuk jenis barang pakaian jadi, pendaftaran GEULIS, GEULEES, atau GAULIES oleh B pada jenis barang pakaian jadi akan ditolak;

2. merek terkenal milik pihak lain. Kriteria baku merek terkenal sebenarnya belum diatur secara resmi dalam Peraturan Pemerintah. Biasanya penentuan apakah suatu merek dapat dianggap terkenal atau tidak dilihat dari adanya pendaftaran di sejumlah negara; atau
3. Indikasi geografis yang sudah dikenal. *Kintamani* misalnya, tidak dapat didaftar sebagai merek untuk kopi, karena sudah ada indikasi geografis *Kopi Kintamani*. Demikian pula *Parmigiana Reggiano* untuk keju dan olahan susu, atau *Champagne* untuk minuman beralkohol;

Di samping itu pendaftaran juga harus ditolak jika merek:

1. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum milik orang lain kecuali sudah ada persetujuan;
2. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang, simbol, atau emblem negara, lembaga nasional, atau lembaga internasional kecuali sudah ada persetujuan; atau
3. merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap atau stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali sudah ada persetujuan tertulis.

Satu konsep yang harus dipahami dalam sistem perlindungan merek - khususnya yang berlaku di Indonesia - adalah bahwa sejatinya istilah yang tepat bukanlah "pemilik merek", melainkan "pemilik/pemegang hak atas merek terdaftar", karena sang pemilik hak tersebut memperoleh haknya melalui klaimnya dalam bentuk pendaftaran ke DJHKI. Suatu merek bebas dipergunakan bukan dimiliki oleh siapa saja, sampai ada

orang yang mengklaim hak eksklusif atas merek tersebut melalui pendaftaran.

Prinsip *first to file* yang dianut dalam sistem perlindungan Merek di Indonesia membuat siapapun baik perorangan maupun badan hukum yang pertama kali mendaftarkan suatu merek untuk kelas dan jenis barang/jasa tertentu, dianggap sebagai pemilik hak atas merek yang bersangkutan untuk kelas dan jenis barang/jasa tersebut.

Ini didukung pula dengan adanya pernyataan tertulis yang harus dibuat oleh si pemohon pendaftaran merek dan diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan, di mana isinya menyatakan bahwa benar dirinya adalah pemilik hak atas merek tersebut, dan untuk itu berhak mengajukan pendaftaran. Klaim ini tidak berlaku mutlak karena bisa ditentang melalui gugatan pembatalan merek jika dapat dibuktikan bahwa merek tersebut seharusnya tidak didaftar termasuk karena itikad tidak baik, atau pendaftarannya semestinya ditolak. Gugatan penghapusan merek juga bisa diajukan manakala si pemegang hak merek tidak mempergunakan merek tersebut pada perdagangan barang/jasa sebagaimana terdaftar selama tiga tahun berturut-turut, sehingga merek tersebut bisa kembali bebas dipakai oleh siapa saja.¹¹

2. Jenis Merek

Jenis merek dijelaskan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu merek sebagaimana diatur dalam undang – undang ini meliputi merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang

¹¹ <http://www.hki.co.id/merek.html>, diakses 21 April 2018

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum untuk membedakan barang – barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama – sama atau badan hukum yang membedakan jasa – jasa sejenis lainnya.

Selain jenis merek tersebut di atas, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga mengenal jenis merek lainnya, yaitu Merek Kolektif. Pasal 46 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan merek kolektif sebagai merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama – sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

a. Pengertian Merek Dagang

Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya¹².

b. Pengertian Merek Jasa

Merek Jasa adalah yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.¹³

c. Pengertian Merek Kolektif

Merek Kolektif adalah “merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang

¹² Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹³ *Ibid*, Pasal 1 angka 3

atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”¹⁴

C. Tinjauan Umum *Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products Act 2011* di Australia

1. Sejarah Dibentuknya *Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products Act 2011*.

Pada dasarnya peraturan ini dibuat dalam rangka bentuk nyata usaha pemerintah Australia untuk mendukung gerakan memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat dunia dengan cara:

- a. Menahan masyarakat untuk mengkonsumsi rokok atau menggunakan produk tembakau yang lainnya
- b. Mengajak masyarakat untuk berhenti merokok dan berhenti menggunakan produk tembakau yang lainnya;
- c. Membantu mencegah kambuhnya kecanduan akan produk tembakau bagi masyarakat yang telah berhenti merokok, atau yang sudah berhenti menggunakan produk tembakau yang lainnya¹⁵

Serta sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Australia sebagai anggota dari *Convention on Tobacco Control* (CTC).

2. Pengertian *Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products*.

a. Pengertian *Plain Packaging*

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan *Plain Packaging* adalah kemasan rokok dan produk tembakau lainnya, dikemas dalam

¹⁴*Ibid*, Pasal 1 angka 4

¹⁵*Tobacco Plain Packaging Act 2011*, Part 1.3(1)

bentuk yang seragam, polos serta tanpa mencantumkan warna, gambar, logo dan slogan produk.¹⁶

b. Pengertian *Cigarettes and Other Tobacco Products*

Cigarettes dalam bahasa Indonesia memiliki arti rokok, pada peraturan ini rokok memiliki arti sebagai gulungan tembakau potong yang digunakan untuk merokok dan tertutup kertas¹⁷.

Rokok menurut KBBI adalah:

“Gulungan tembakau (kira-kira sebesar kelingking) yang dibungkus (daun nipah, kertas)”

Sedangkan *Other Tobacco Product* pada peraturan ini berarti tembakau olahan dan segala produk yang mengandung tembakau, yang mana:

1. Digunakan untuk merokok, diisap, dikunyah, dan untuk di hirup;
2. Tidak termasuk ke dalam *Australian Register of Therapeutic Goods* berdasarkan Undang-Undang Barang Terapeutik 1989¹⁸

¹⁶*Tobacco Plain Packaging Act 2011*, Part 2. Art 12

¹⁷*Tobacco Plain Packaging Act 2011*, Part 1. Chap. 4(1)

¹⁸Undang-Undang, Peraturan dan Tata Cara Terapeutik menetapkan persyaratan untuk memasukkan barang-barang terapeutik dalam Daftar Obat-obatan Terapeutik Australia, termasuk periklanan, pelabelan, penampilan produk dan pedoman banding. Beberapa ketentuan seperti penjadwalan zat dan penyimpanan barang-barang terapeutik yang aman, dicakup oleh undang-undang Negara Bagian atau Wilayah yang relevan. The Therapeutic Goods Act 1989 menetapkan persyaratan legal untuk impor, ekspor, pembuatan dan penyediaan barang-barang terapeutik di Australia, diakses melalui <https://www.tga.gov.au/legislation-legislative-instruments>, diakses pada tanggal 24 November 2017, pukul 11:58 WIB

3. Tujuan Dibentuknya *Plain Packaging On Cigarettes And Other Tobacco Products Act 2011*

Pemerintah Australia bermaksud untuk berkontribusi dalam rangka mewujudkan tanggung jawabnya meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengatur kemasan dan penampilan ritel produk tembakau agar:

- a. Mengurangi daya tarik pada produk tembakau bagi konsumen; dan
- b. Meningkatkan efektivitas peringatan kesehatan pada kemasaneceran produk tembakau; dan
- c. mengurangi kemampuan kemasan ritel produk tembakau untuk menyesatkan konsumen tentang efek berbahaya dari merokok atau penggunaan produk tembakau.

D. Tinjauan Umum *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) atau Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual adalah kesepakatan hukum internasional antara semua negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Ini menetapkan standar minimum untuk peraturan pemerintah nasional dari berbagai bentuk kekayaan intelektual (Haki) seperti yang diterapkan pada warga negara dari negara anggota WTO lainnya. TRIPS dinegosiasikan

pada akhir Putaran Uruguay tentang Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) pada tahun 1994 dan dikelola oleh WTO.¹⁹

Perjanjian TRIPS memperkenalkan undang-undang kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan internasional untuk pertama kalinya dan tetap menjadi perjanjian internasional komprehensif mengenai kekayaan intelektual sampai saat ini. Pada tahun 2001, negara-negara berkembang, khawatir bahwa negara-negara maju bersikeras untuk melakukan pembacaan TRIPS yang terlalu sempit, memulai sebuah putaran perundingan yang menghasilkan Deklarasi Doha. Deklarasi Doha adalah sebuah pernyataan WTO yang menjelaskan cakupan TRIPS, yang menyatakan bahwa TRIPS dapat dan harus ditafsirkan berdasarkan tujuan "untuk mempromosikan akses terhadap obat-obatan untuk semua orang."

Secara khusus, TRIPS mewajibkan anggota WTO untuk memberikan hak cipta, mencakup produsen konten termasuk pemain, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran; indikasi geografis, termasuk asal usul; desain industri; desain tata letak sirkuit terpadu; hak paten; varietas tanaman baru; merek dagang; pakaian dagang; dan informasi yang tidak diungkapkan atau rahasia. TRIPS juga menentukan prosedur penegakan hukum, solusi, dan prosedur penyelesaian perselisihan. Perlindungan dan penegakan semua hak kekayaan intelektual harus memenuhi tujuan untuk berkontribusi pada promosi inovasi teknologi dan transfer dan diseminasi teknologi, untuk saling menguntungkan produsen dan pengguna

¹⁹*Introduction To The TRIPs Agreement*,
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/modules1_e.pdf, diakses pada 21 Mei 2018, pukul 13:16 WIB

pengetahuan teknologi dan dengan cara yang kondusif bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi. , dan untuk keseimbangan hak dan kewajiban.

TRIPs dinegosiasikan pada akhir Putaran Uruguay tentang Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) pada tahun 1994²⁰. Inklusi tersebut merupakan puncak dari sebuah program lobi yang intens oleh Amerika Serikat, yang didukung oleh Uni Eropa, Jepang dan negara-negara lainnya yang dikembangkan. bangsa. Kampanye dorongan ekonomi sepihak di bawah Sistem Preferensi Umum dan paksaan berdasarkan Bagian 301 Undang-Undang Perdagangan memainkan peran penting dalam mengalahkan posisi kebijakan bersaing yang disukai oleh negara-negara berkembang seperti Brasil, namun juga mencakup negara-negara Thailand, India dan Karibia. Pada gilirannya, strategi Amerika Serikat dalam menghubungkan kebijakan perdagangan dengan standar kekayaan intelektual dapat ditelusuri kembali ke kewiraswastaan manajemen senior di Pfizer pada awal tahun 1980an, yang memobilisasi perusahaan di Amerika Serikat dan memaksimalkan hak atas kekayaan intelektual sebagai prioritas nomor satu. kebijakan perdagangan di Amerika Serikat.

Setelah putaran Uruguay²¹, GATT menjadi basis pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Karena ratifikasi TRIPS adalah persyaratan wajib dari keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia, setiap negara yang ingin memperoleh akses keras ke pasar internasional yang

²⁰ *Ibid*, hlm. 4

²¹ https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/modules1_e.pdf, diakses pada 21 Mei 2018, pukul 13:16 WIB

dibuka oleh Organisasi Perdagangan Dunia harus memberlakukan undang-undang kekayaan intelektual yang ketat yang dimandatkan oleh TRIPS. Untuk alasan ini, TRIPS adalah instrumen multilateral terpenting untuk globalisasi undang-undang kekayaan intelektual. Negara-negara seperti Rusia dan China yang sangat tidak mungkin bergabung dalam Konvensi Berne telah menemukan prospek keanggotaan WTO sebagai daya tarik yang kuat.

Selain itu, tidak seperti perjanjian kekayaan intelektual lainnya, TRIPS memiliki mekanisme penegakan yang kuat. Negara dapat didisiplinkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa WTO.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Pada penelitian Yuridis normatif, tidak diperlukan data-data dari lapangan untuk menjadi bahan analisis. Pada penelitian ini, semua pengumpulan dan pengolahan data harus dibuat secara sistematis dimana membuat klarifikasi pada bahan hukum tertulis guna mempermudah kegiatan analisis.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Yang dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang diangkat, dengan memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan kasus (*Case Approach*)¹

¹Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, Hlm. 177

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa kasus yang terkait dengan penelitian ini, kasus yang digunakan dalam penulisan ini adalah gugatan Indonesia kepada Australia di WTO.

C. Jenis Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan suatu penelitian hukum tentunya membutuhkan bahan-bahan hukum sebagai penunjang penelitian tersebut. Bahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini diantaranya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum tersebut terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan Merek dan peraturan tentang *plain packaging*, antara lain:

- a. TRIPs
- b. *Tobacco Plain Packaging Act 2011*;
- c. *Framework Convention on Tobacco Control*
- d. Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- e. *Australia Trade Mark Act 1995*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary sources*), merupakan bahan yang memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer beserta implementasinya, dilakukan dengan melakukan

kajian kepustakaan dan penelusuran kepustakaan terkait dengan bahasan penelitian yang terdiri atas:

- a. Buku literatur;
- b. Jurnal;
- c. Hasil-hasil dari penulisan ilmiah;
- d. Penelusuran internet

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau *tertiary sources*, merupakan bahan yang dapat melengkapi kedua bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 2) Kamus Hukum;
- 3) Kamus Inggris-Indonesia.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Dalam metode penelusuran bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam penelitian ini dilakukan dengan:

Studi Kepustakaan (Library Research)

Dimana bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian diidentifikasi, dianalisis, dan diklasifikasikan untuk menjawab permasalahan dari penelitian ini. Penelusuran ketiga bahan hukum tersebut diperoleh pada

- a. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
- c. Koleksi pribadi, kemudian terdapat juga beberapa kamus seperti kamus bahasa indonesia, kamus hukum, dan kamus lain yang dibutuhkan.
- d. Teknik penelusuran Bahan Hukum juga penulis lakukan dengan mengakses website-website yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam mengolah bahan hukum penulis melakukannya dengan cara Penafsiran Gramatikal, yaitu penafsiran yang berdasarkan pada bahasa ketentuan yang ada di dalam perundang-undangan. Ditafsirkan dengan cara mengacu pada arti perkataan menurut tata bahasa.

F. Definisi Konseptual

1. Plain Packaging

Merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia yang melarang penggunaan merek dan segala jenis warna serta desain pada kemasan segala produk olahan tembakau (rokok)

2. Merek

Merupakan suatu daya pembeda serta penanda identitas sebuah produk baik barang maupun jasa yang menjadi ciri khas dari suatu produk

3. Pemegang Hak Merek

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pendaftaran hak merek secara tertulis dan disetujui berdasarkan Undang-undang nomor 20 Tahun 2016





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkait Plain packaging

1. Prinsip Perlindungan Merek

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹ Hak merek adalah merupakan hak yang eksklusif oleh karena hak merek dihasilkan dari hasil olah pikir manusia dimana tidak semua orang bisa menciptakan hasil karya merek. Hak atas Merek dapat dibedakan atas Merek Dagang dan Merek Jasa.²

Merek Dagang adalah “Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya”³ Selain merek dagang dan merek jasa terdapat pula merek kolektif. Merek kolektif ini sebenarnya bisa termasuk pada merek dagang maupun pada merek jasa. Hanya saja merek kolektif pemakaiannya digunakan secara kolektif.

¹Pasal 1 ayat (5), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

² Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi

³Pasal 1 ayat (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Merek Kolektif adalah “Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”⁴

Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan hak yang diberikan kepada pemiliknya atas benda yang tidak berwujud berupa nama maupun logo untuk membedakan produk dari produsen antara yang satu dengan yang lain. Merek merupakan salah satu cara untuk mencegah persaingan dagang yang tidak sehat karena dengan merek tersebut dapat dibedakan asal muasal, kualitas dan jaminan keasliannya.⁵ Pemilik hak merek memiliki hak atas perlindungan merek karena telah melakukan upaya-upaya untuk membesarkan merek yang mereka miliki.

Berbagai produk hukum baik nasional maupun internasional telah mencoba memformulasikan peraturan perlindungan merek, baik mengenai hak eksklusif bagi pemilik merek maupun bagi konsumen. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan produsen, konsumen, dan pelaku usaha yang lain.

Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya eksklusif (khusus) untuk pemilik merek agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan

⁴Pasal 1 ayat (4), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 329

yang dimilikinya baik untuk barang maupun jasa yang sama maupun yang hampir sama. Pemegang hak dapat dapat menggunakan mereknya, dengan catatan tanpa melanggar aturan-aturan yang ada dalam penggunaan merek, sekaligus melarang pihak lain untuk menggunakan mereknya dan juga memberi izin pihak lain untuk menggunakan mereknya.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat eksklusif. Hak tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek, orang lain atau pihak ketiga tidak boleh mempergunakan hak khusus tadi tanpa seizin dari pemilik hak merek.⁶ Konvensi *Paris convention for the Protection of Industrial Property* adalah konvensi pertama mengenai HKI pada tahun 1883 di Paris, dimana perlindungan merek mulai diatur secara internasional. Konvensi ini merupakan konvensi internasional bidang HKI yang sangat penting karena meletakkan dasar-dasar perlindungan HKI dan memberikan suatu pedoman bagi cakupan masalah HKI bagi Negara-negara di dunia.⁷ Selain itu terdapat juga WIPO (World Intellectual Property Organisation) yang berdiri sejak tahun 1883 yang tugasnya adalah mempromosikan dan perlindungan HKI di seluruh dunia. Indonesia secara resmi telah memasuki globalisasi perdagangan dengan diberlakukannya *Convention Establishing The World Trade Organization* (WTO) termasuk di dalamnya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Pasal tujuh dari TRIPs tersebut menyebutkan bahwa perlindungan dan

⁶ Agung Sudjatmiko, **Perlindungan Hukum Hak Atas Merek** Vol. 5 No. 15 September-Agustus, Yuridika, 2000, hal. 349

⁷ OK. Saidin, *Op.Cit*, hlm. 7

penegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk mendorong timbul dan berkembangnya inovasi, pengalihan, dan penyebaran untuk memanfaatkan ekonomi bangsa-bangsa di dunia. Dari keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan TRIPs, maka Negara Indonesia harus menyesuaikan dengan ketentuan tersebut sebagai konsistensi terhadap ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia. Maka diadakan perubahan atas undang-undang yang sudah ada yaitu UU No. 20 Tahun 2016 yang merevisi UU No. 15 Tahun 2001. Terdapat beberapa pembaharuan yang semula tidak diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek namun saat ini diatur pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pembaharuan yang diadakan adalah:

Tabel 2: Perbedaan Undang-undang Merek Lama dan Terbaru

No	Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek	Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
1	Hanya berhubungan dengan merek konvensional	Undang-undang terbaru memperluas merek yang akan didaftarkan. Di antaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.
2	Proses pendaftaran relatif lebih lama. Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, setelah itu pemeriksaan substantif, kemudian pengumuman dan diakhiri dengan sertifikasi.	Proses pendaftaran menjadi lebih singkat: Permohonan dilanjutkan dengan pemeriksaan formal, dilanjutkan dengan pengumuman (hal tersebut guna melihat apakah ada yang keberatan), dilanjutkan dengan pemeriksaan substantif dan di akhir dengan sertifikasi. Sehingga pemohon akan mendapatkan nomor lebih cepat dari sebelumnya.
3	Menteri tidak memiliki hak untuk	Menteri memiliki hak untuk menghapus

	menghapus merek terdaftar	merek terdaftar dengan alasan merek tersebut merupakan Indikasi Geografis, atau bertentangan dengan kesusilaan dan agama. Sedangkan untuk pemilik merek terdaftar tersebut dapat mengajukan keberatannya melalui gugatan ke PTUN.
4	Gugatan oleh merek terkenal sebelumnya tidak diatur.	Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan.
5.	Tidak memuat mengenai pemberatan sanksi pidana.	Memuat pemberatan sanksi pidana bagi merek yang produknya mengancam keselamatan dan kesehatan jiwa manusia.
6.	Hanya menyinggung sedikit mengenai indikasi geografis, namun memang banyak diatur di peraturan pemerintah.	<p>Ketentuan mengenai indikasi geografis diatur dalam empat BAB (Pasal 53 sampai dengan 71).</p> <p>Pemohon indikasi geografis yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu. 2. Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten kota. <p>Produk yang dapat dimohonkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya alam 2. Barang kerajinan tangan 3. Hasil industri

Oleh sebab itu adalah pantas bagi setiap pemegang hak merek untuk dilindungi melalui hak eksklusif. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁸ Pada undang-undang merek terbaru semakin terlihat peningkatan perlindungan untuk merek. Dimana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memperluas merek yang akan didaftarkan, diantaranya penambahan merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram.

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek yang dilindungi terdiri atas “tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”⁹

Pada undang-undang merek terbaru semakin terlihat peningkatan perlindungan untuk merek. Dimana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memperluas merek

⁸Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁹Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

yang akan didaftarkan, diantaranya penambahan merek tiga dimensi, merek suara, dan merek hologram.

Untuk menghindari penyalahgunaan suatu merek dan juga merupakan bentuk perlindungan hukum untuk suatu merek terdapat pula ketentuan-ketentuan yang menyebutkan ada merek yang tidak dapat didaftarkan dan yang ditolak.¹⁰

“Merek tidak dapat di daftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur dibawah ini:

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
- b. Sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ;
- d. Memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang di produksi;
- e. Tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- f. Merupakan nama umum dan/atau lambing milik umum”¹¹

¹⁰DR. Ermansyah Djaja, S.H., M.Si., **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, 2009, hlm. 195

¹¹Pasal 20, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

“Permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya;
- b. Merk terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d. Indikasi geografi terdaftar.¹²

Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambing, atau symbol atau emblem suatu Negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan yang menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh Negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis¹³,

Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad baik

¹²Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

¹³Pasal 21 ayat (3), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.¹⁴

Berkaitan dengan penyelesaian sengketa maka di dalam pasal 83 Undang-Undang Merek 2016 mengatur tentang gugatan atas pelanggaran Merek sebagai berikut:¹⁵

1. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. Gugatan ganti, dan/atau
 - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
3. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

¹⁴ DR. Ermansyah Djaja, S.H., M.Si, *Op.cit.*, hlm. 195

¹⁵ Pasal 83, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, maka di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini, telah mengatur Merek terkenal dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan, hal ini tidak di atur dalam Undang-Undang Merek sebelumnya.

Maka perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar dianggap sangat penting, khususnya untuk merek yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan yaitu merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari pelaku pelanggaran merek yang tidak bertanggung jawab. Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka adalah perlu adanya perlindungan hukum yang istimewa¹⁶ agar suatu merek tersebut terhindar dari peniruan atau penyalahgunaan oleh orang lain.

Selain itu juga perlindungan merek diperlukan untuk menghindari terjadinya *passing off*¹⁷ yang merupakan persaingan yang tidak sehat yang nantinya akan menimbulkan *diluti*¹⁸ tipe *blurring*¹⁹ yang akan melemahkan daya pembeda dari suatu merek terkenal.

Berkaitan dengan gugatan Indonesia kepada Australia terkait *Plain*

¹⁶ Khoirul Hidayah, S.H., M.H., **Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual**, Setara Press, 2017, Hlm. 57

¹⁷ Suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengarah kepada adanya suatu persaingan tidak sehat atau pelanggaran dibidang HKI yang melakukan pemboncengan reputasi dan citra terhadap sebuah merek yang sudah dahulu atau lebih terkenal.

¹⁸ Penurunan nilai suatu merek (daya pembeda/keunikan) pada merek terkenal berupa pengaburan atau pencemaran sebagai akibat dari penggunaan merek tanpa izin oleh pihak lain.

¹⁹ Blurring is a form of dilution in which good will in a famous mark is eroded trough the mark's unauothorized use by others on or in connection with dissimilar products or services; lessening of the fame of possessed by a famous mark, Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary.

Packaging Act 2011 gugatan Indonesia kepada Australia tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak dari Pemilik Hak Merek yang seiring dengan munculnya peraturan tersebut hak-hak yang dimilikinya terdilusi. Sangat jelas terlihat Pemilik Hak Merek tidak bebas dalam mengekspresikan maksud dan tujuannya untuk memberikan ciri khusus yang membedakan produknya dengan produk yang lain dan hak-hak tersebut merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh Pemilik Hak Merek untuk dinikmati seluas-luasnya. Dalam hal ini Indonesia dan negara-negara pengekspor rokok lainnya menganggap *Plain Packaging Act 2011* akan mencederai hak-hak yang dimiliki oleh pemilik merek yang telah diatur dalam pasal-pasal dalam TRIPs.

2. Prinsip Teritorial Perlindungan Merek

Hak Kekayaan Intelektual memperoleh perlindungan hukum karena adanya pendaftaran terlebih dahulu, dengan pendaftaran, diperoleh perlindungan bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Eksklusif. Tanpa upaya pendaftaran tidak ada perlindungan sehingga juga tidak diperoleh Hak Eksklusif yang dimaksud. Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual memberikan konsekuensi perlindungan, namun perlindungan yang diberikan bersifat teritorial, hanya memperoleh perlindungan dalam wilayah negara dimana pendaftaran itu dilakukan.

Dalam Hak Kekayaan Intelektual sendiri terdapat beberapa prinsip umum yang berkaitan dengan perlindungan yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial. Prinsip territorial dalam Hak Kekayaan Intelektual

memungkinkan adanya *transfer* Hak Kekayaan Intelektual antara Negara yang satu dengan Negara yang lain. Batasan Hak Kekayaan Intelektual antara satu Negara dengan Negara yang lain pun berbeda. Di negara lain yang belum dilakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut tentulah tidak akan memperoleh perlindungan hukum. Pemberian Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan prinsip territorial, di satu sisi dan di sisi lain dalam perpindahan barang dan jasa lintas negara secara bebas merupakan suatu antinomi.²⁰ Diikuti dengan fasilitas internet yang bekerja sangat cepat, termasuk perkembangan *e-commerce*,²¹ kondisi ini membawa konsekuensi perdagangan internasional, sehingga produk-produk yang dilindungi Hak Kekayaan Intelektual di wilayah suatu negara dapat pula ditemukan di negara lain.

Dengan demikian ada kemungkinan pihak lain yang tidak berhak dan mempunyai itikat tidak baik atas Hak Kekayaan Intelektual orang asing tersebut dapat melanggar Hak Eksklusif si pemilik Hak Kekayaan Intelektual karena belum terdaftar dinegara tersebut. Sehingga memungkinkan pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut dianggap tidak berhak memperoleh keuntungan karena melanggar Hak Eksklusif pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut karena merupakan warga negara asing, yang tidak atau belum melakukan pendaftaran di Negara tersebut. Ketidakadilan bagi si pemilik Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Eksklusifnya tidak diakui, lagi pula akan mengakibatkan tujuan

²⁰ Antinomi merupakan suatu yang berpasangan namun saling bertentangan

²¹ E-commerce adalah perdagangan secara elektronik, satu kemajuan sebagai dampak kemajuan teknologi informasi.

hukum yaitu berupa ketertiban, kepastian hukum dan keadilan tidak tercapai. Keadaan ini diantisipasi dengan Hak Prioritas dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di negara lain.

Dengan adanya hak prioritas ini, maka reward dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berlangsung terus, motivasi mereka yang bergelut di bidang eksplorasi intelektual yang mampu menghasilkan hak kekayaan intelektual, menjadi bertambah, sehingga kehidupan dan peradaban manusia juga terpacu untuk terus maju dan berkembang.

Maka dari itu dapat disimpulkan sistem Hak Kekayaan Intelektual mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan Hukum bersifat territorial. Artinya perlindungan Hukum hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan. Sistem ini selaras dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik dimana keputusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lainnya. Dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual setiap negara bebas untuk menerima sebuah pendaftaran kekayaan intelektual.

Pada aturan kasus yang terjadi pada *Plain Packaging Act 2011*, di Australia sendiri bagi setiap produk yang akan dijual di Australia, seluruh produk yang akan dijual harus melewati tahapan pendaftaran yang telah diatur diperaturan lain khusus yang mengatur produk-produk yang akan masuk ke Australia, dan setiap produk yang akan dijual di Australia diwajibkan untuk mendaftarkan mereknya dengan ketentuan yang telah ada. Dengan demikian seluruh produk yang dijual khususnya produk rokok ini telah terdaftar dan dengan begitu telah mendapatkan

perlindungan hukum yang sah dari Australia. Maka, dengan munculnya peraturan *Plain Packaging Act 2011* penulis menganggap Australia tidak dapat melindungi merek-merek yang telah di daftarkan pada negaranya.

3. Fungsi Merek Sebagai Daya Pembeda

Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Bagi orang yang sudah membeli suatu produk dengan merek tertentu dan merasa puas akan kualitas produk barang atau jasa tersebut akan terus mencari produk dengan merek yang sama di lain waktu. Merek juga dapat menjadi *advertising tool* untuk membantu periklanan dan promosi suatu produk.²²

Selain itu, merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis di sini, bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama pula.²³

²² Emmy Yuhassarie, **Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya**, Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm. 197.

²³ Rachmadi Usman, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual**, Bandung, PT Alumni, 2003, hlm. 322

Menurut P.D.D Dermawan, fungsi merek ada tiga, yaitu:²⁴

1. Fungsi Indikator Sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara professional
2. Fungsi Indikator Kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk – produk bergengsi.
3. Fungsi Sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.

Pada masa kini merek sebagai daya pembeda memiliki peranan yang sangat besar bagi eksistensi sebuah produk. Hal tersebut sangat jelas terlihat karena produsen yang memiliki merek semakin berkonsentrasi dalam meningkatkan kualitas produknya. Peningkatan kualitas produk dilakukan dari berbagai sector, mulai dari desain kemasan, kualitas bahan baku, hingga cara pemasarannya pun semakin terlihat berbeda antara produk yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut jelas bertujuan untuk memudahkan masyarakat sebagai konsumen dalam mengidentifikasi atau mencirikan produk yang ada. Berkaitan dengan *Plain Packaging Act 2011*, dengan munculnya peraturan tersebut penulis menganggap *Plain Packaging Act 2011*

²⁴OK Saidin, *Op.Cit*, hlm. 359.

bertentangan dengan fungsi merek sebagai daya pembeda. Apabila suatu merek ditiadakan dari kemasan sebuah produk hal tersebut akan menyebabkan kesesatan pada konsumen. Konsumen akan sulit membedakan produk yang akan dibeli tersebut di produksi oleh produsen mana, bagaimana isi kandungan, dan bagaimana kualitas dari produk tersebut karena tidak tertera merek yang akan menjadi daya pembeda. Penulis beranggapan dengan munculnya aturan tersebut Australia menghilangkan hak eksklusif yang dimiliki Pemegang Hak Merek yang memiliki Hak Merek terkhusus untuk produk-produk rokok.

4. Etiket Merek Merupakan Satu Kesatuan Produk

Menurut Ditjen HKI Istilah Etiket Merek atau *Trademark Etiquette* berarti label atau *tag*. “Etiket Merek adalah contoh merek dalam permohonan pendaftaran merek yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.”²⁵ Dalam permohonan pendaftaran merek di luar negeri, untuk menyebut etiket merek dikenal juga istilah ‘*drawing*’.

Dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek disyaratkan melampirkan etiket merek yang dicetak di atas kertas. Walau banyak ditemui permohonan pendaftaran merek yang menerakan etiket merek dalam bentuk huruf standar dalam warna hitam dan putih saja, etiket merek dalam permohonan pendaftaran merek sebaiknya mencakup semua jenis warna dan elemen merek sesuai pemakaian yang sebenarnya. Etiket merek yang benar menurut ketentuan undang-undangan merek, harus merepresentasikan atau

²⁵ <http://www.hki.co.id/merek.html>, diakses 21 April 2018

mewakili merek sesuai yang dilekatkan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan, atau sebagaimana konsumen menjumpainya dalam perdagangan barang/jasa.

Etiket merek merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisah maka dari itu etiket merek merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek. Etiket merek digunakan untuk merepresentasikan atau mewakili merek sesuai yang akan dilekatkan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan, atau sebagaimana konsumen menjumpainya dalam perdagangan barang/jasa. Etiket tersebut menjadi penjamin bahwa tidak ada kesamaan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Didalam formulir pendaftaran Merek di Indonesia dan Australia memiliki persamaan yaitu adanya kolom untuk di isikan label merek yang utuh yang akan tercantum pada produk yang akan di daftarkan mereknya. Pada kolom tersebut sangat jelas bahwa apabila akan mendaftarkan sebuah merek harus mencantumkan bentuk label yang utuh yang akan tertera pada produk yang di produksi. Maka dari itu etiket merek merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah untuk menjadi identitas suatu produk.

Terkait dengan peraturan *Plain Packaging Act 2011* di Australia yang mengharuskan seluruh produk tembakau dan segala jenis olahannya dijual dengan kemasan polos menurut penulis sudah sangat jelas terlihat bahwa aturan tersebut tidak seirama dengan peraturan dasar pendaftaran merek di Australia yang sudah jelas terdapat kolom untuk di isikan label merek yang akan di cantumkan pada suatu produk.

5. Perlindungan Hukum Merek Terkenal

Menurut Prof. Mieke Komar (Guru Besar Universitas Padjajaran dan Hakim Agung Mahkamah Konstitusi), suatu Merek terkenal masih membutuhkan perlindungan hukum secara istimewa.²⁶ Beliau menjelaskan melalui pasal yang ada di dalam TRIPs, perlindungan Merek untuk barang maupun jasa telah diatur melalui TRIPs dalam pasal 16(2).²⁷

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada pasal 20 dan 21 dijelaskan suatu merek dagang tidak dapat dimohon pendaftarannya apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merek terdaftar tidak boleh sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdahulu, baik berupa bunyi, ucapan dan tulisan yang sama, dan merupakan jiplakan dari merek lain itu, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pendaftaran yang beritikad tidak baik dan tidak dapat dilindungi oleh hukum.²⁸

Pengaturan Merek Terkenal juga diatur dalam penjelasan pasal 21 (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan kriteria sebagai berikut:

“Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada

²⁶Khoirul Hidayah, SH., MH., **Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual**, Setara Press, 2017, Hlm. 57

²⁷Pasal 16 ayat (2) TRIPs menyatakan sebagai berikut:

“Article 6 bis of the Paris convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. Indetermining a trademark is well-known, account shall be taken of the knowledge of the trademark in the relevant sector of the public, including knowledge in that Member obtained as a result of the promotion of the trademark”

(terjemahan bebas):

“Pasal 6 bis dari Konvensi Paris (1967) berlaku pula terhadap mutatis dan mutandi, dan jasa. Di dalam menentukan apakah suatu merek adalah terkenal harus dipertimbangkan pengetahuan mengenai merek ini dalam lingkungan yang relevan daripada masyarakat yang bersangkutan, termasuk pengetahuan yang diperoleh Anggota dari kegiatan promosi merek yang bersangkutan”

²⁸Khoirul Hidayat, SH.MH., *Op.Cit.* hlm. 58

pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.”

“Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek tersebut yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara.”

“Jika hal tersebut dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.”

Selain melalui pasal-pasal dalam TRIPs dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdapat pula bentuk perlindungan bagi Merek terkenal yang tertuang dalam pasal dua rekomendasi bersama WIPO tentang ketentuan Proteksi Merek Terkenal yang bersifat tidak mengikat (“Non Binding” WIPO Joint Recommendation Concerning *Provisions on the Protection off Well Known Marks*) berpendapat bahwa kriteria merek terkenal adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan sebagai merek terkenal ditentukan oleh pejabat yang berwenang dan dengan memperlihatkan semua keadaan (circumstance) yang mendukung pengakuan sebagai merek terkenal;
- b. Pejabat berwenang harus memperhatikan informasi tentang faktor-faktor yang mampu mendukung merek sebagai merek terkenal. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Tingkat pengakuan, volume, dan luasnya wilayah geografis pengguna merek, yang didukung oleh jumlah mayoritas permohonan calon *licensee*, produsen, distributor, importer, penjual ritel, dan konsumen barang dan jasa tersebut yang menjadi bukti adanya pengakuan dari pihak ketiga;
2. Tingkat pengakuan merek oleh masyarakat, termasuk volume penjualan dan penetrasi dalam pasar yang mendukung unsur keterkenalannya;
3. Lama dan luasnya wilayah geografis promosi merek, seperti promosi yang dilakukan lintas negara;
4. Luas wilayah geografis dan registrasi merek di berbagai Negara;
5. Adanya sifat eksklusif dan kualitas barang dan merek;
6. Luasnya keberhasilan penggunaan hak merek, khususnya luas pengakuan merek yang bersangkutan didukung oleh peredaran merek dalam jaringan bisnis yang luas
7. Tinggi nilai komersial merek

c. Sektor yang relevan dalam masyarakat:

1. Mempunyai sektor yang cukup luas di masyarakat;
2. Pemakai Merek tidak terbatas pada para pelaku dan konsumen potensial;
3. Jaringan distribusi barang atau jasa yang cukup luas;
4. Lingkungan usaha terkait barang dan jasa yang cukup

luas.²⁹

Pada prinsipnya, suatu merek yang akan didaftarkan tidak boleh mengakibatkan timbulnya kebingungan dan penyesatan dengan suatu merek yang telah terkenal dan dimiliki oleh pihak lain. Pendaftaran tersebut dapat batal demi hukum. Pembatalan Merek tersebut dapat dimohonkan dalam waktu lima tahun sejak pendaftarannya.

Perlindungan hukum merek terkenal ini sudah ditujukan untuk melindungi hak-hak eksklusif pemilik merek yang dikategorikan sebagai merek terkenal yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan produk yang dikategorikan sebagai merek terkenal. Dengan munculnya peraturan *Plain Packaging Act 2011* penulis menganggap hak-hak dari pemilik merek-merek terkenal tersebut dicerai karena munculnya peraturan tersebut tidak sesuai dengan tujuan utama dari adanya perlindungan hukum bagi merek dalam hal ini terkhusus bagi merek terkenal yang bertujuan agar Pemilik Hak Merek bebas menggunakan dan mengekspresikan hal-hal yang berkaitan dan hal-hal yang membedakan produknya dengan produk lain yang sejenis kepada konsumen.

B. Analisis Gugatan Indonesia kepada Australia di WTO Nomor WT/DS467

1. Dasar Gugatan Pada Pasal 16(1) dan 16(3) TRIPs Dalam Gugatan Indonesia Kepada Australia Seiring Berlakunya *Plain Packaging Act* 2011 di WTO

Gugatan Indonesia kepada Australia berawal pada tahun 2013 tepatnya pada bulan September tanggal 20 Indonesia mengajukan keberatannya yang

²⁹ Khoirul Hidayat, SH.MH., *Op.Cit.* hlm. 59

berupa gugatan kepada Australia di WTO atas peraturan *Plain Packaging Act 2011* yang dikeluarkan oleh Australia dan mulai di implementasikan penuh sejak 1 Desember 2012.³⁰ Indonesia menganggap peraturan Australia tersebut bertentangan dengan banyak peraturan khususnya pada peraturan yang terdapat dalam *Technical Barriers of Trade (TBT)*, *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, dan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, dimana peraturan tersebut merupakan peraturan yang mengikat bagi negara yang meratifikasinya, dimana Indonesia dan Australia merupakan Negara yang ikut meratifikasi peraturan-peraturan tersebut.

Indonesia dalam gugatan tersebut menganggap Australia melanggar banyak pasal yang terdapat dalam tiga peraturan tersebut, secara garis besar pasal-pasal yang dianggap dilanggar Australia tersebut berkaitan dengan pelanggaran merek dagang, indikasi geografis, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perdagangan bebas dunia.

Pada kali ini pembahas akan membahas pasal-pasal yang dianggap dilanggar oleh Australia dengan adanya aturan tersebut khususnya pada pasal 16(1) dan 16(3) TRIPs. Pada pasal 16(1) dikatakan:

“The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical sign for identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed. The rights described above shall not prejudice any existing prior rights, nor shall they affect the possibility of Members making rights available on the basis of use”

³⁰WT/DS467, Australia – Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications And Other Plain Packaging Requirements Applicable To Tobacco Products And Packaging Request For Consultation By Indonesia.

Pasal 16(1) berisikan aturan bahwa pemilik hak merek dagang memiliki hak eksklusif untuk mencegah penggunaan mereknya oleh pihak lain yang dapat menyebabkan kesesatan pada konsumen dalam menentukan produk-produk yang sejenis. Secara tersirat pada pasal 16(1) tertulis bahwa setiap merek berfungsi sebagai daya pembeda antara produk yang satu dengan yang lain terutama pada produk sejenis. Pada pasal 20 (1) *Plain Packaging Act* yang berisi:

“Prohibition on trade marks and marks generally appearing on retail packaging, No trade marks

(1) No trade mark may appear anywhere on the retail packaging of tobacco products

No marks
(2) No mark may appear anywhere on the retail packaging of tobacco products”

dan pasal 26 *Plain Packaging Act 2011* berisi:

“Requirements for appearance of tobacco products

(1) No trade mark may appear anywhere on a tobacco product, other than as permitted by the regulations.

(2) No mark may appear anywhere on a tobacco product”

Dikatakan pada kemasan ritel dan kemasan pembungkus produk tembakau dilarang dicantumkan merek dagang dari produk tersebut. Pasal-pasal tersebut membatasi pemilik hak merek dagang untuk menggunakan hak eksklusif yang dimilikinya. Pasal-pasal yang terdapat dalam *Plain Packaging Act 2011* tersebut sangat bertentangan dengan pasal-pasal yang telah diatur sebelumnya pada TRIPs.

Gambar 1: Kemasan Rokok Sebelum dan Sesudah adanya peraturan *Plain Packaging Act 2011*



Terlihat pada gambar diatas pada kemasan rokok tersebut tidak terdapat merek seperti kemasan yang seharusnya hal tersebut tentu saja menyebabkan kesesatan bagi konsumen yang tidak dapat mengetahui secara jelas produk dengan merek apa yang akan di konsumsinya dan pada kemasan setelah adanya *Plain Packaging Act 2011* pemilik hak merek sangat dibatasi ruang lingkupnya untuk mengekspresikan segala informasi yang terkait dengan produknya. TRIPs pada dasarnya menjamin hak-hak dasar yang bersifat eksklusif bagi para pemegangnya, menurut penulis aturan *Plain Packaging* ini bertentangan dengan peraturan-peraturan dasar yang telah termuat dalam TRIPs terutama dalam hal Merek Dagang.

Pasal yang juga dianggap dilanggar oleh *Plain Packaging Act 2011* adalah pasal 16(3) TRIPs. Pasal 16(3) TRIPs menyatakan:

“Article 6bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to those in respect

of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interests of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use.”

Terlihat bahwa penggunaan merek dagang pada seluruh produk dagang ditujukan untuk menunjukkan hubungan antara produk yang dijual dengan pemilik hak merek dagang untuk menghindari rusaknya kepentingan pemilik hak merek dagang akibat dari penggunaan suatu merek dagang. Pada pasal tersebut tersirat bahwa setiap produk harus selalu tertera keterangan merek dari produk tersebut. Untuk menghindari adanya kesesatan dan rusaknya reputasi suatu merek dagang yang disebabkan oleh pihak- pihak lain apabila tidak tertera keterangan merek dari suatu produk. Terkait dengan aturan *Plain Packaging Act 2011* yang mengharuskan seluruh kemasan ritel dan kemasan pembungkus produk tembakau untuk tidak mencantumkan merek dagang, setelah penulis melakukan penelitian hal tersebut merupakan suatu pelanggaran pada pasal 16(3) TRIPs.

Berangkat dari hal tersebut, berdasarkan penelitian penulis, penulis menyatakan terdapat pelanggaran pada pasal-pasal yang terdapat dalam TRIPs terkait dengan merek dagang dalam aturan *Plain Packaging Act 2011*, terjadi banyak inkonsistensi ketentuan yang terdapat dalam Plain Packaging Act 2011 dengan hal-hal dasar yang sudah menjadi ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal dalam TRIPs dan dengan hal tersebut penulis melihat langkah Indonesia untuk menggugat Australia merupakan langkah yang tepat.

2. Inkonsistensi Aturan *Plain Packaging Act 2011* dengan Syarat Pendaftaran Hak Merek Dagang di Australia

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada saat pendaftaran suatu

merek terdapat ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang wajib dipenuhi oleh pemilik hak merek. Salah satu syarat mendaftarkan sebuah merek adalah dengan melakukan pendaftaran merek dengan mengisi formulir sesuai dengan ketentuan. Salah satu ketentuan sebagai syarat wajib dalam mendaftarkan merek adalah dengan mengisi kolom etiket merek yang terdapat pada formulir pendaftaran.

Di Australia, pada formulir pendaftaran merek terdapat berbagai macam peraturan-peraturan yang tertulis yang menjadi satu kesatuan dengan formulir pendaftaran merek. Dalam peraturan-peraturan tersebut berisikan bagaimana cara menuliskan identitas calon pemilik hak merek sampai dengan ketentuan tanda merek yang tertera pada kemasan suatu produk atau biasa disebut etiket merek. Etiket merek merupakan salah satu komponen wajib dalam setiap pendaftaran suatu merek dagang.

Dalam pendaftaran merek dagang di Australia ketentuan untuk etiket merek terdapat pada *section 4*. Pada bagian tersebut terdapat kolom khusus yang mewajibkan pendaftar untuk menggambarkan merek yang akan tertera pada kemasan jual suatu produk. Pada pendaftaran merek tersebut tidak ada ketentuan khusus yang mengatur khusus tentang pengaturan merek pada kemasan produk rokok dan jenis tembakau lainnya. Dengan adanya kewajiban untuk mengisi kolom etiket merek sudah menjadi kepastian bahwa merek yang didaftarkan tersebut akan menjadi merek yang tertera pada kemasan suatu produk sebagai identitas dari produk tersebut sesuai dengan tujuan adanya sebuah merek.

[illegible]

³¹https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/tm00001_0415.pdf, diakses pada tanggal 18 Mei 2018

Dengan munculnya peraturan *Plain Packaging Act 2011* ini penulis melihat peraturan-peraturan dalam aturan tersebut bertentangan dengan peraturan dalam pendaftaran sebuah merek. Di satu sisi pada peraturan awal pendaftaran merek, pendaftar diminta untuk menggambarkan desain merek yang akan ditampilkan pada kemasan produknya namun disisi lain khususnya bagi produk rokok dan olahan tembakau lainnya dilarang untuk menggunakan merek yang dimilikinya. Tentu saja hal ini menjadi sebuah kekhawatiran bagi para pemegang hak merek, dimana fungsi dari merek tersebut akan hilang dan perlahan akan menimbulkan kesesatan pada masyarakat luas.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa terjadi inkonsistensi antara peraturan *Plain Packaging Act 2011* dengan syarat-syarat pendaftaran merek yang terdapat di *Trade Mark Act 1995* Australia, menurut penulis akan menimbulkan kerugian-kerugian bagi konsumen maupun bagi pemilik hak merek dagang tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam gugatan Indonesia kepada Australia terdapat Pasal 16(1) dan 16(3) TRIPs. Pasal 16(1) dan 16(3) dianggap pasal yang tepat untuk menggugat Australia seiring dengan berlakunya *Plain Packaging Act 2011* pada pasal 16(1) TRIPs telah dijelaskan bahwa pemilik hak merek dagang memiliki hak eksklusif untuk mencegah penggunaan mereknya oleh pihak lain yang dapat menyebabkan kesesatan pada konsumen dalam menentukan produk-produk yang sejenis, dan pada pasal 16(3) dikatakan bahwa penggunaan merek dagang pada seluruh produk dagang ditujukan untuk menunjukkan hubungan antara produk yang dijual dengan pemilik hak merek dagang untuk menghindari rusaknya kepentingan pemilik hak merek dagang akibat dari penggunaan suatu merek dagang. Pada pasal tersebut tersirat bahwa setiap produk harus selalu tertera keterangan merek dari produk tersebut. Untuk menghindari adanya kesesatan dan rusaknya reputasi suatu merek dagang yang disebabkan oleh pihak- pihak lain apabila tidak tertera keterangan merek dari suatu produk. Dengan adanya peraturan tersebut pun terjadi inkonsistensi peraturan antara *Plain Packaging Act 2011* dengan Syarat Pendaftaran Hak Merek Dagang di Australia. Pada formulir pendaftaran merek di Australia terdapat kolom yang harus diisi etiket merek yang akan tertera pada kemasan produk dan tidak terdapat aturan khusus untuk mendaftarkan merek untuk produk tembakau. Sedangkan pada *Plain Packaging Act 2011* tidak

membolehkan adanya merek pada kemasan produk rokok, sedangkan pada formulir pendaftaran merek terdapat kolom yang wajib diisi etiket merek yang akan tertera pada kemasan produk nantinya. Hal tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara aturan yang ada pada pendaftaran merek dan *Plain Packaging Act 2011*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulis memberikan saran:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan tetap mempertahankan gugatan tersebut dan memberikan bukti-bukti yang semakin nyata untuk memperkuat argument Indonesia dalam gugatan tersebut.

2. Bagi Pemegang Hak Merek Dagang

Pemegang Hak Merek Dagang harus semakin memperhatikan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga tidak akan menyebabkan di cederainya hak-hak yang dimilikinya.

3. Bagi Akademisi

Akademisi diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mempertahankan gugatan tersebut dan membantu pemerintah menentukan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djaja, Ermansyah, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Sinar Grafika, 2009
- Djumhana, Muhammad dan R Djubaedillah, **Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia**, Edisi Revisi Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Hidayah, Khoirul, **Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual**, Setara Press, 2017
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005
- Nurachmad, Much, **Segala Tentang HaKI Indonesia**, Buku Biru, Yogyakarta, 2012.
- Saidin, OK, **Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*)**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudjatmiko, Agung, **Perlindungan Hukum Hak Atas Merek** Vol. 5 No. 15 September-Agustus, Yuridika, 2000
- Syarifin, Pipin dan Jubaedah, **Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Usman, Rachmadi, **Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia**, Bandung, Alumni, 2003.
- Utomo, Tomi Suryo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global (Sebuah Kajian Kontemporer)**, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010
- Yuhassarie Emmy, **Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya**, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta 2005.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan
- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*
- The Tobacco Plain Packaging Act 2011*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis

JURNAL

Andrew Mitchell & Sebastian Wurzberger, 2011, *Boxed in? Australia's Plain Tobacco Packaging Initiative and International Investment Law*, The University of Melbourne, Melbourne

Becky Freeman et al., 2008, *The Case for Plain Packaging of Tobacco Products*, Oex

John Slade, 1997, *The Pack as Advertisement*, 6 TOBACCO CONTROL

Nigel Mawditt, *Putting Pack Opportunities into the Frame*, 2006, 36 World Tobacco

Patrick Basham & Dr. John C. Luik, 2011, *Erasing Intellectual Property "Plain Packaging" For Consumer Products And The Implications For Trademark Rights*, Washington Legal Foundation

INTERNET

<http://kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 00:25 WIB

<http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/tobacco-plain>, diakses pada tanggal 15 Oktober pukul 22.31 WIB

<https://kbbi.web.id/merek>, diakses pada tanggal 21 April 2018

<https://www.tga.gov.au/legislation-legislative-instruments>, diakses pada tanggal 24 November 2017, pukul 11:58 WIB

https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/ta_docs_e/modules1_e.pdf, diakses pada 21 Mei 2018, pukul 13:16 WIB

<http://www.hki.co.id/merek.html>, diakses 21 April 2018

https://www.ipaustralia.gov.au/sites/g/files/net856/f/tm00001_0415.pdf, diakses pada tanggal 18 Mei 2018